EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

7. september 2006 *

Kohtuasjas C-108/05,

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Gerechtshof te 's-Gravenhage (Madalmaad) 27. jaanuari 2005. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 4. märtsil 2005, menetluses

Bovemij Verzekeringen NV

versus

Benelux-Merkenbureau,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud K. Schiemann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (ettekandja) ja E. Levits,

* Kohtumenetluse keel: hollandi.

kohtujurist: E. Sharpston,
kohtusekretär: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 2. veebruaril 2006 toimunud kohtuistungil esitatut,

arvestades märkusi, mille esitasid:

— Bovemij Verzekeringen NV, esindaja: *advocaat* E. M. Matser,

— Benelux-Merkenbureau, esindajad: advokaadid C. van Nispen ja E. D. Huisman,

— Madalmaade valitsus, esindajad: H. G. Sevenster ja M. de Grave,

— Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: *barrister* S. Malynicz,

— Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: W. Wils ja N. B. Rasmussen,

olles 30. märtsi 2006. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

1 Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv") artikli 3 lõike 3 tõlgendamist.

2 Kõnealune eelotsusetaotlus esitati Bovemij Verzekeringen NV (edaspidi „Bovemij") ja Benelux-Merkenbureau (edaspidi „Beneluxi kaubamärgiameti") vahelise vaidluse raames, mille ese on tähise EUROPOLIS kaubamärgina registreerimisest keeldumine.

Õiguslik raamistik

3 Direktiivi artiklis 1 on sätestatud:

„Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse kõigi kaupade ja teenustega seotud kaubamärkide suhtes, mis on liikmesriigis registreeritud üksikkaubamärgina, kollektiivkaubamärgina või tagatise või tõendusmärgina või mille registreerimiseks on esitatud avaldus, ning kõigi kaubamärkide suhtes, mis on registreeritud või mille registreerimiseks on esitatud avaldus Beneluxi kaubamärgiametis või mille rahvusvaheline registreerimine kehtib liikmesriigis."

4 Direktiivi artikli 3 lõige 1 näeb ette, et:

„Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui need on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:

a) [...]

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad [mõiste „eristatavus" asemel on edaspidi kasutatud täpsemat vastet „eristusvõime"];

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades;

[...]"

5 Direktiivi artikli 3 lõike 3 kohaselt:

„Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 punktile b, c või d, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristusvõime. Lisaks sellele võivad

liikmesriigid näha ette, et seda sätet kohaldatakse siis, kui eristusvõime tekkis pärast registreerimistaotluse esitamise kuupäeva või pärast registreerimiskuupäeva."

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

6 Bovemij esitas 28. mail 1997 Beneluxi kaubamärgiametile tähise EUROPOLIS sõnamärgina registreerimise taotluse 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) järgmistesse klassidesse kuuluvate teenuste jaoks:

klass 36: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud;

klass 39: transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine.

7 Beneluxi kaubamärgiamet teatas 31. oktoobri 1997. aasta kirjas oma esialgsest keeldumisest kaubamärki registreerida. Ta esitas järgmised põhjendused:

„Tähis EUROPOLIS koosneb levinud eesliitest EURO (Euroopa kohta) ja üldmõistest POLIS ning on klassidesse 36 ja 39 kuuluvaid teenuseid täielikult kirjeldav, seondudes Euroopa kindlustuspoliisiga. Seega puudub tähisel eristusvõime [...]"

8 Bovemij esitas 14. aprillil 1998 nimetatud esialgse keeldumise peale vaide ning väitis, et Bovemij tütarettevõtja Europolis BV on õiguspäraselt kasutanud asjaomast kaubamärki majanduskäibes kaubamärgina alates aastast 1988. Selle väite toetuseks esitas Bovemij kolm Europolis BV brošüüri jalgrattakindlustuse kohta ning pakkus välja, et võib vajaduse korral esitada lisatõendeid.

9 Beneluxi kaubamärgiamet andis 5. mai 1998. aasta kirjas teada, et Bovemij vaie ei anna alust muuta kaubamärgiameti esialgset keeldumisotsust, ning täpsustas, et tähis ei olnud kasutamise käigus kinnistunud, sest tähise väidetav kasutusaeg oli olnud liiga lühike ning esitatud tõenditest ilmnes ainult, et tähist on kasutatud ärinimena.

10 Beneluxi kaubamärgiamet andis 28. mai 1998. aasta kirjas Bovemijle teada oma „lõplikust keeldumisest" kaubamärki registreerida.

11 Bovemij esitas Gerechtshof te 's-Gravenhagele (Haagi apellatsioonikohus) kaebuse, milles palus kohustada Beneluxi kaubamärgiametit taotletavat kaubamärki registrisse kandma. Oma kaebuse toetuseks väitis Bovemij eelkõige, et tähisel EUROPOLIS on eriomane eristusvõime, ja teise võimalusena, et tähis on enne kaubamärgitaotluse esitamist kasutamise käigus kinnistunud. Beneluxi kaubamärgiamet vaidles nendele argumentidele vastu.

12 Seoses Bovemij peamisena esitatud argumendiga tõdes Gerechtshof, et taotletav tähis koosneb sõnast POLIS ja eesliitest EURO. Hollandi keeles tähistab mõiste „polis" tavaliselt kindlustuslepingut. Selle sõna puhul on tegemist üldmõistega, mis hõlmab endas mitmeid erinevaid kindlustusliike. „EURO" on Beneluxi maades kasutuses oleva rahaühiku (juba kaubamärgitaotluse ajal tuntud) nimi ning on samuti nimi- või omadussõna „Euroopa" levinud lühend. Gerechtshof leiab, et tegemist on nii sagedasti kasutatava mõistega, et sellel puudub igasugune iseseisev eristusvõime. Nimetatud kohtu arvates võib „EURO" igapäevases keelekasutuses samuti tähistada teenuste põhiomadust, nagu nende Euroopa päritolu või sihtkohta. Nii annab eesliide „EURO" põhikohtuasjas kõne all olevale tähisele tähenduse, mis viitab asjaomase kindlustuse Euroopa mõõtmele.

13 Seetõttu leidis Gerechtshof, et tähis EUROPOLIS koosneb ainult sellistest märkidest ja tähistest, mis tähistavad kaubanduses kauba omadusi ning et sel tähisel puudub igasugune eriomane eristusvõime.

14 Seoses teise võimalusena esitatud argumendiga, mille kohaselt on tähis EUROPOLIS kasutamise käigus omandanud eristusvõime, väitis Bovemij, et kui muud tingimused on täidetud, on kasutamise käigus omandatud eristusvõime tuvastamiseks piisav, kui Beneluxi territooriumi ühe olulise osa — mis võib olla üksnes Madalmaad — avalikkus tajub seda tähist kui kaubamärki.

15 Beneluxi kaubamärgiamet väitis selles osas, et kasutamise käigus kinnistumine eeldab, et tähise kasutamise käigus on hakatud seda tajuma kaubamärgina kogu Beneluxi territooriumil, st Belgia Kuningriigis, Luksemburgi Suurhertsogiriigis ja Madalmaade Kuningriigis.

16 Gerechtshof märkis, et pooled on eriarvamusel kasutamise käigus kinnistumise hindamisel arvesse võetava territooriumi küsimuses.

17 Ta täpsustas, et Beneluxi riikide osas tuleb seda küsimust uurida kaubamärgitaotluse esitamise aja seisuga, millest tulenevalt saab tähise EUROPOLIS kasutamist arvesse võtta ainult kuni 28. maini 1997.

18 Seoses sellega otsustas Gerechtshof menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas asjaomase direktiivi artikli 3 lõiget 3 tuleb tõlgendada selliselt, et nimetatud lõike tähenduses eeldab (käesoleval juhul Beneluxi kaubamärgi) kasutamise käigus eristusvõime omandamine seda, et enne registreerimistaotluse esitamist on asjaomane avalikkus hakanud kasutamise käigus tähist tajuma kaubamärgina kogu Beneluxi territooriumil, st Belgias, Luksemburgis ja Madalmaades?

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav:

2. Kas kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikes 3 sätestatud registreerimistingimus, nagu seda peetakse silmas nimetatud lõikes, on täidetud siis, kui asjaomane avalikkus on tähise kasutamise käigus hakanud seda tajuma kaubamärgina Beneluxi territooriumi olulisel osal ja kas selleks oluliseks osaks võivad olla näiteks üksnes Madalmaad?

3. a) Kas hinnates tähise — mis koosneb ühe liikmesriigi territooriumil (või nagu käesoleval juhul Beneluxi territooriumil) kasutatava ühe ametliku keele ühest või mitmest sõnast — kasutamise käigus omandatud eristusvõimet direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses, tuleb arvesse võtta selle territooriumi erinevaid keelealasid?

b) Kas siis, kui teised registreerimistingimused on täidetud, piisab kaubamärgi registreerimiseks sellest, kui tähist tajub kaubamärgina ühe liikmesriigi (või nagu käesoleval juhul Beneluxi territooriumi) selle keeleala olulise osa avalikkus, mille asjaomane keel on ametlikuks keeleks?"

Eelotsuse küsimused

Esimene ja teine küsimus

19 Kahe esimese küsimusega, mida saab uurida koos, küsib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt seda, millist territooriumi tuleb võtta arvesse selleks, et hinnata, kas tähis on kasutamise käigus omandanud eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses liikmesriigis või liikmesriikide rühmas, milles on ühine kaubamärgiõigus, nagu Beneluxi riigid.

20 Kõigepealt tuleb meelde tuletada, et Beneluxi kaubamärgiametis registreeritud kaubamärkide osas tuleb Beneluxi territoorium võrdsustada liikmesriigi territooriumiga, kuna direktiivi artikliga 1 võrdsustatakse need kaubamärgid liikmesriigis registreeritud kaubamärkidega (14. septembri 1999. aasta otsus kohtuasjas C-375/97: General Motors, EKL 1999, lk I-5421, punkt 29).

21 Direktiivi artikli 3 lõige 3 ei sätesta iseseisvat kaubamärgi registreerimise alust. Selles nähakse ette erand kõnealuse direktiivi artikli 3 lõike 1 punktides b–d sätestatud keeldumispõhjustest. Seega tuleb asjaomase lõike kohaldamisala tõlgendada lähtuvalt nimetatud keeldumispõhjustest.

22 Hinnangu andmisel sellele, kas nimetatud keeldumispõhjustest tuleb direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses kasutamise käigus eristusvõime omandamise tõttu teha erand, on asjakohane ainult asjaomase liikmesriigi territooriumi (või käesoleval juhul Beneluxi territooriumi) see osa, kus keeldumispõhjused esinevad (vt selle kohta seoses nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 7 lõikega 3, mis on sisuliselt identne direktiivi artikli 3 lõikega 3, 22. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas C-25/05 P: Storck *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I-5719, punkt 83).

23 Seetõttu tuleb esimesele kahele küsimusele vastata, et direktiivi artikli 3 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi registreerimise taotluse saab kõnealuse sätte alusel rahuldada üksnes siis, kui on tõendatud, et asjaomane tähis on kasutamise käigus omandanud eristusvõime liikmesriigi — või Beneluxi riikide puhul Beneluxi — territooriumi kogu selles osas, kus esineb registreerimisest keeldumise põhjus.

Kolmas küsimus

24 Kolmanda küsimusega küsib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt seda, millisel määral tuleb arvesse võtta liikmesriigi või käesoleval juhul Beneluxi riikide erinevaid keelealasid, et hinnata kasutamise käigus omandatud eristusvõimet olukorras, kus kaubamärk koosneb liikmesriigi või Beneluxi riikide ühe ametliku keele ühest või mitmest sõnast.

25 Põhikohtuasjas leidsid Beneluxi kaubamärgiamet ja eelotsusetaotluse esitanud kohus, et asjaomane tähis on kirjeldav ning sellel puudub eristusvõime, mis on direktiivi artikli 3 lõike 1 punktides b ja c nimetatud keeldumispõhjused. Nad jõudsid nimetatud järeldusele põhjendusel, et hollandi keeles tähistab mõiste „polis" tavaliselt kindlustuslepingut. Seega esinevad põhikohtuasjas tuvastatud keeldumispõhjused üksnes Beneluxi territooriumi selles osas, kus kasutatakse hollandi keelt.

26 Esimesele kahele küsimusele antud vastustest tuleneb, et hinnangu andmisel sellele, kas kõnealuse tähise kasutamise käigus omandatud eristusvõime õigustab direktiivi artikli 3 lõikes 3 nimetatud keeldumispõhjustest erandi tegemist, tuleb võtta arvesse Beneluxi riikide seda osa, kus kasutatakse hollandi keelt.

27 Pädev asutus peab andma hinnangu, kas niimoodi määratletud keeleala sihtrühm või vähemalt selle oluline osa tunneb asjaomase kaubamärgi alusel kõnealused kaubad või teenused ära konkreetse ettevõtja kaupade või teenustena (vt selle kohta 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, lk I-2779, punkt 52, ja 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002, lk I-5475, punkt 61).

28 Järelikult tuleb kolmandale küsimusele vastata, et olukorras, kus kaubamärk koosneb liikmesriigi või Beneluxi riikide ühe ametliku keele ühest või mitmest sõnast ning kus keeldumispõhjus esineb liikmesriigi või käesoleval juhul Beneluxi riikide üksnes ühel keelealal, peab olema tuvastatud, et tähis on kasutamise käigus omandanud eristusvõime kogu sellel keelealal. Niimoodi määratletud keelealal tuleb hinnata, kas sihtrühm või vähemalt selle oluline osa tunnevad selle kaubamärgi alusel kõnealused kaubad või teenused ära konkreetse ettevõtja kaupade või teenustena.

Kohtukulud

29 Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1. **Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi registreerimise taotluse saab kõnealuse sätte alusel rahuldada üksnes siis, kui on tõendatud, et asjaomane tähis on kasutamise käigus omandanud eristusvõime liikmesriigi — või Beneluxi riikide puhul Beneluxi — territooriumi kogu selles osas, kus esineb registreerimisest keeldumise põhjus.**

2. Olukorras, kus kaubamärk koosneb liikmesriigi või Beneluxi riikide ühe ametliku keele ühest või mitmest sõnast ning kus keeldumispõhjus esineb liikmesriigi või käesoleval juhul Beneluxi riikide üksnes ühel keelealal, peab olema tuvastatud, et tähis on kasutamise käigus omandanud eristusvõime kogu sellel keelealal. Niimoodi määratletud keelealal tuleb hinnata, kas sihtrühm või vähemalt selle oluline osa tunnevad selle kaubamärgi alusel kõnealused kaubad või teenused ära konkreetse ettevõtja kaupade või teenustena.

Allkirjad